



VIDEO CONFERENCIA INTERNACIONAL

**CÓMO POSICIONAR COMERCIALMENTE TU
EMPRENDIMIENTO Y HACERLO SOSTENIBLE EN EL TIEMPO,
A TRAVÉS DE UNA BUENA GESTIÓN DE TUS MARCAS**

INDECOPI

Video Conferencia Internacional “Cómo posicionar comercialmente tu emprendimiento y hacerlo sostenible en el tiempo, a través de una buena gestión de tus marcas”.

INDECOPI, Lima, 2021.

Área: Ciencias Sociales

Formato: E-Book

Páginas: 19

Un e-book es un libro en formato electrónico digital.

Está confeccionado para ser leído en cualquier tipo de ordenador o en dispositivos digitales

Copyright © 2021

Editado por:

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual

Calle De la Prosa N° 104 – San Borja, Lima, Perú.

Teléfono: (51-1) 224-7800, anexo 4001.

Correo electrónico: escuela@indecopi.gob.pe

Síguenos: Indecopi Oficial



Sitio web: www.indecopi.gob.pe

Este documento fue preparado como síntesis de la participación de la autora en el ciclo de video conferencias sobre “La propiedad Intelectual como herramienta para la recuperación económica post Covid-19”, organizado por la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, con el apoyo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que se desarrolló entre el 3 de noviembre y el 17 de diciembre de 2020.

Autora: Mónica Andrea Ramírez Hinestroza

Socia de la firma de abogados OM Legal Co.

Ortografía, sintaxis y edición: José Luis Vera.

Supervisión y revisión de la edición: José Purizaca Vega, Director de la Escuela Nacional del Indecopi.

Diseño, diagramación y digitalización e-book: Francesca Lizarzaburu.

ISBN N°: 978-9972-664-95-3

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2021-04906

Publicación electrónica. Primera edición. Lima, mayo de 2021

E-Book. Esta publicación se puede consultar en

<http://www.escuela-indecopi.edu.pe>

La versión electrónica permite a los profesionales e interesados en el tema compartir información y material relacionado, para mejorar la experiencia de aprendizaje multimedia y el intercambio de conocimientos.

La información contenida en este documento puede ser reproducida, mencionando los créditos y las fuentes de origen respectivas.

Indecopi adopta en sus textos la terminología clásica del masculino genérico para referirse a hombres y mujeres. Este recurso busca dar uniformidad, fluidez y sencillez para la lectura del documento. No disminuye de modo alguno el compromiso institucional en materia de equidad de género.

Las ideas, afirmaciones y opiniones expresadas por los expositores y/o autores, son de su exclusiva responsabilidad y no necesariamente reflejan las opiniones del Indecopi.



CONSEJO DIRECTIVO

Hania Pérez de Cuellar Lubienska
Presidenta

Geraldine Elia Denise Mouchard Infantes
Consejera

Lilian del Carmen Rocca Carbajal
Consejera

Verónica Violeta Rojas Montes
Consejera

Luz Yrene Orellana Bautista
Consejera

CONSEJO CONSULTIVO

María Matilde Schwalb Helguero

Percy Samoel Marquina Feldman

María Gisella Orjeda Fernández

GERENTA GENERAL

Milagritos Pastor Paredes

DIRECTOR DE LA ESCUELA NACIONAL DEL INDECOPI

José Carlos Purizaca Vega

CONTENIDO

A woman with dark hair tied back, wearing a light-colored sweater, is seen from behind, reaching up to organize cardboard boxes on shelves. The shelves are filled with various sized boxes, some with labels and others with white tape. The image has a warm, reddish-pink tint.

LA PROPIEDAD INTELECTUAL COMO HERRAMIENTA PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA POST COVID-19	6
MARCAS	6
PATENTES	10
DISEÑOS INDUSTRIALES	11
LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LAS MYPES EXPORTADORAS	13
CONCLUSIONES	18

EXPOSITORA

Mónica Andrea Ramírez Hinestroza

Abogada y Especialista en Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia. Magister en Propiedad Intelectual de la Universidad Carlos III de Madrid (España). Profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia.



La propiedad Intelectual como herramienta para la recuperación económica post Covid-19

El inesperado surgimiento de la pandemia de COVID-19, seguido de su rápida e imparable expansión a nivel mundial viene generando, aún en el 2021, devastadores efectos no sólo en la vida y en la salud de las personas, sino en el contexto económico y empresarial.

Dentro de las medidas adoptadas por los países para controlar el aumento de la curva de contagios por COVID -19, se encuentran las cuarentenas obligatorias, que evidentemente contribuyeron al grave impacto económico, las restricciones a la movilidad, así como el cierre de los establecimientos físicos, lo que obligó, o bien a la restructuración o al cierre definitivo de muchas empresas, con la consecuente suspensión y/o la pérdida de millones de empleos. Por suerte, el levantamiento gradual de las restricciones ha permitido que varios sectores de la economía retomen su vida productiva, buscando recuperar la actividad económica y el empleo.

La limitación para realizar actividades presenciales y el desempleo, fueron identificados por muchos como una oportunidad para emprender nuevas actividades económicas, por supuesto, en este escenario se hizo necesario para muchos prestar más atención a los temas digitales e identificar en el comercio electrónico, una herramienta muy valiosa para incursionar en el mercado.

En este contexto, han surgido a nivel mundial, un gran número de emprendimientos, nuevas ofertas de productos y de servicios, todos con algo en común, tener intangibles susceptibles de ser protegidos por la propiedad intelectual, por ejemplo, el signo distintivo de un producto, servicio o procedimiento novedoso, que pueden llegar a ser tanto o más valioso que los bienes tangibles del empresario.

Este documento pretende brindar a estos emprendedores, personas naturales o jurídicas, algunas nociones fundamentales que les permitan reconocer sus activos de propiedad industrial y algunas recomendaciones para hacer una adecuada gestión de sus intangibles.

Marcas

La marca es el signo distintivo que se utiliza en el comercio para distinguir los bienes y los servicios que ofrecen los empresarios, en esa medida, cumple con la función esencial de ayudar al consumidor a identificar claramente los productos y servicios que requiere y a relacionarlos con un empresario. La distintividad permite que el consumidor tome decisiones racionales de consumo, escogiendo productos cuya calidad y características satisfacen sus necesidades, respetando el origen empresarial, de esta forma la marca también cumple indirectamente una función de garantía a favor del consumidor e impone al empresario el deber de cuidar su marca del uso inapropiado por terceros.



Es muy importante escoger adecuadamente los signos que identificarán los productos y/o servicios que se ofrecen en el mercado, este proceso de selección del signo, usualmente es parte de un *branding*, que implica encontrar o crear un signo, que no solamente se identifique con el origen, con la historia, con los valores de la empresa y con el consumidor al que se dirigirá el producto o servicio, sino que permita distinguir o diferenciar los productos o servicios que se ofrecerán respecto de otros que existan en el mercado.

En cuanto al tipo de signo que el empresario puede escoger como su marca, esto dependerá de su creatividad y del proceso mismo del *branding*. En la actualidad, una marca no solo son los signos que tradicionalmente lo han sido, como las palabras, imágenes, dibujos o figuras, sino cualquier tipo de signo, siempre y cuando tenga esa aptitud distintiva a la que nos hemos referido y además sea susceptible de representación gráfica, por ejemplo, un sonido, la forma del producto o de su empaque, un color en la posición en la que el signo se ubica en el producto, un gesto físico o en la sensación al tacto del producto.

La tarea no es sencilla porque, además, si el empresario aspira a gozar de derechos de uso exclusivo sobre ese signo distintivo en el mercado, deberá escoger uno que tenga posibilidad de ser registrado como marca ante la autoridad de propiedad industrial del país.

Para el registro, será muy importante realizar un estudio previo de registrabilidad, que le permita constatar si el signo es susceptible de ser registrado como marca, tomando en cuenta las causales de registrabilidad que establece la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comisión de la Comunidad Andina (CAN). Por ejemplo, un error común de los empresarios es optar por signos que guardan estrecha relación con su producto o servicio, al definir su género, su especie o hacer referencia a alguna de sus características, motivados seguramente en que esto aumentará el posicionamiento de su marca por el consumidor; suelen tratarse de signos genéricos o descriptivos, por lo que no podrán registrarse como marca.

Para determinar la viabilidad del registro, también es recomendable realizar la búsqueda de antecedentes marcarios en la oficina de propiedad industrial ante la cual se presenta la solicitud. En el caso del Perú, los empresarios cuentan con la herramienta virtual "Busca tu marca", que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), como oficina nacional competente en materia de propiedad intelectual, ha puesto a su disposición a través de su página web. Esto, le permitirá al empresario conocer si otra persona ha obtenido o ha solicitado, con anterioridad, el registro de una marca idéntica o semejante al signo que había escogido. El resultado de la búsqueda de antecedentes marcarios no sólo es útil para determinar la viabilidad de obtener el registro, sino para advertir oportunamente el riesgo legal de usar en el mercado un signo sobre el cual otra persona ya tiene derechos exclusivos.

Adicionalmente, es recomendable realizar una búsqueda de nombres de dominio disponibles y de usuarios de redes sociales, a fin de comprobar con anticipación si el signo escogido podría también utilizarse sin inconvenientes en la comercialización a través de páginas web y redes sociales.



Ahora bien, por regla general, las marcas no se protegen por el simple hecho de usarlas en el comercio, es necesario obtener el registro de estas por el Indecopi, este registro le asegurará al empresario la posibilidad de impedir que un tercero registre una marca idéntica o similar, ya que puede confundir al consumidor o generar algún tipo de asociación con su empresa. La protección que se le otorga a las marcas registradas permite al titular oponerse a todos los usos ilegítimos que se hagan de la misma en el mercado.

Como se ve, la protección que otorga el registro de la marca ante el Indecopi representa enormes ventajas comerciales y competitivas para el empresario, así como el disfrute de su marca de manera pacífica por un período extenso, pues el registro de marca otorga una exclusividad por el término de 10 años que se puede renovar de manera indefinida a un costo relativamente bajo, si tomamos en cuenta las consecuencias perjudiciales, que puede derivar para su empresa el no poder seguir haciendo uso de la marca.

En efecto, pensar en los perjuicios que puede sufrir el empresario que usa un signo, pero que no lo había registrado, si un tercero obtiene del Indecopi el registro de una marca idéntica o similar, aquel empresario perderá la posibilidad de seguir usando el signo que ha distinguido sus productos o servicios, lo que sin duda puede acarrear múltiples efectos comerciales para su empresa, que deberá hacer lo posible por no perder su clientela e iniciar el posicionamiento de una nueva marca, con todo lo que esto conlleva, como las nuevas inversiones en publicidad, cambio de empaques y otros materiales.

En el caso, perjudicial de que se estén usando sus signos distintivos en el comercio por personas que no tienen su autorización, se debe anotar, que mientras el empresario no haya obtenido el registro de la marca respectiva ante el Indecopi, no tendrá la posibilidad de ejercer las acciones judiciales que la ley contempla solo para los titulares.

Ahora bien, si el empresario aspira a comercializar sus productos y/o servicios en otros países, se recomienda no descuidar esos potenciales mercados de exportación para actuar oportunamente en estos y asegurar una adecuada protección de sus marcas. Más adelante, dentro de este documento, presentaremos algunas recomendaciones para adelantar una estrategia de exportaciones, que tenga en cuenta la importancia de los derechos de propiedad industrial.

La obtención del registro de la marca por parte del empresario implica para este una carga de vigilancia y supervisión permanente de cómo él mismo o los terceros que autorice están usando su marca en el mercado, así como también estar atento al uso que hagan de su marca terceros no autorizados.

En primer lugar, es importante que el empresario, de manera directa o indirecta, realice un uso real y efectivo de la marca y conforme al registro que le fue otorgado, a fin de evitar riesgos de cancelación de la marca por no uso.



La Decisión 486, estableció la posibilidad de que la oficina nacional de propiedad industrial, en nuestro caso el Indecopi, cancele un registro marcario cuando sin motivo justificado la marca no se haya usado en al menos uno de los países de la CAN, por

su titular o por otra persona autorizada por él, durante tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

Para tal efecto, conviene recordar que, de acuerdo con la misma normatividad, se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

De otra parte, la supervisión permanente del uso de la marca en el comercio, le permitirá actuar de manera decidida y oportuna en caso de advertir irregularidades e infracciones por parte de otros agentes del mercado y así evitar posibles infracciones y riesgos de pérdida de la fuerza distintiva.

Como vimos, la distintividad es la principal función que debe cumplir una marca, por lo cual, no sólo es importante que al momento de solicitarse el registro el signo sea distintivo, sino que esta característica debe mantenerse durante toda la vigencia del registro. Si en el transcurso de la vigencia del registro el signo se convierte en un término de uso general, tanto por competidores como consumidores en el género del producto o servicio, la marca pierde ese poder distintivo y el registro podrá ser cancelado por parte del Indecopi.

Algunas de las situaciones de hecho que pueden indicar una pérdida de su fuerza distintiva, también llamada "vulgarización" del signo, son: (i) que el término se incluya en un diccionario para definir el tipo de productos que identifica; (ii) una gran cantidad de resultados para el término arrojados en un buscador de internet en los que se evidencie el uso generalizado del mismo; (iii) que algún estudio de mercado muestre que un alto porcentaje de la población entiende el término como si fuera el producto en sí; (iv) material publicitario en el que se haga referencia a la marca como un genérico.

De ahí la importancia de que los titulares de marcas asuman una posición defensiva de las mismas y no toleren el uso inadecuado de estas en el mercado, emprendiendo las acciones y medidas que resulten necesarias para impedir la vulgarización de sus signos, interponiendo las acciones pertinentes ante el Indecopi, por competencia desleal o por infracción de sus derechos marcarios si se identifica el uso ilegítimo de su marca por un tercero; hacer uso del mecanismo de la oposición, si advierte que se ha presentado una solicitud de registro de una marca ante el Indecopi que tiene semejanzas con la suya; utilizar slogans o hacer campañas publicitarias dirigidas a que se reconozca la marca como indicativa de un producto o servicio con un origen empresarial determinado. En fin, la actitud diligente del titular de la marca puede hacer la diferencia ante una acción de cancelación por vulgarización.



Patentes

La Patente consiste en un título de exclusividad para la explotación de una creación, otorgado en Perú por el Indecopi, por un tiempo determinado. Existen dos tipos de Patentes:

1. Las patentes de invención, que pueden tener por objeto productos o procedimientos que aportan una solución técnica en cualquier campo de la tecnología.
2. Las patentes de modelo de utilidad, que recaen sobre una nueva forma o configuración de elementos de un producto (una herramienta, instrumento, artefacto o máquina) que le otorgue a éste una ventaja funcional o técnica que antes no tenía.

Si el empresario ha desarrollado una creación novedosa, bien sea un producto o un procedimiento, en cualquier campo de la tecnología, y quiere tener los derechos exclusivos y temporales de usar, fabricar y vender dicho producto o de usar el procedimiento, deberá presentar una solicitud de patente ante la oficina nacional competente, en Perú, el Indecopi.

No obstante, previo a presentar la solicitud, se recomienda hacer un estudio previo sobre la patentabilidad de la invención o del modelo de utilidad, a efectos de no desperdiciar tiempo, esfuerzo y dinero en una solicitud que no sea viable.

Para esto, se recomienda, en primer lugar, realizar una búsqueda tecnológica en diferentes bases de datos, que dará luces sobre si el objeto de la posible patente, es conocido en el estado del arte, estado de la técnica previa o un desarrollo obvio para un conocedor del campo tecnológico al que pertenece el producto o procedimiento. Esto permitirá anticipar los riesgos de que la solicitud sea negada por el Indecopi, por considerar que el objeto no cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en la legislación vigente (Decisión 486 de 2000 de la CAN). Para las invenciones se deben de tener en cuenta: (i) la novedad, (ii) la altura inventiva y (iii) la aplicación industrial; y para los modelos de utilidad: (i) la novedad y (ii) la aplicación industrial.

El requisito de la novedad como primer requisito, implica que el producto o procedimiento no debe estar comprendido en el estado de la técnica, también llamado estado del arte, arte anterior o arte previo, que está constituido por todo lo que se ha hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de la patente, en cualquier lugar del mundo, por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier medio.

El segundo requisito de patentabilidad es que la invención implique una actividad inventiva, que no resulte del estado de la técnica de manera evidente para un experto en la materia, o que la invención no es producto de una variación o adaptación evidente de algo que ya existe, o no sea obvia para alguien versado en la materia; esta condición de patentabilidad debe ser evaluada por funcionarios del Indecopi, expertos en el área específica de que se trate. Como ya se dijo, este requisito de la altura o nivel inventivo sólo es exigible a las patentes de invención y no a las de modelo de utilidad.



La tercera condición que permite determinar si la invención o el modelo de utilidad es patentable, es que éstos posean carácter industrial, es decir, que pueda haber una explotación efectiva, de manera que el producto o proceso debe poderse producir o utilizar por algún tipo de industria, bien sea de bienes o servicios.

También deberá tenerse en cuenta que la invención o el modelo de utilidad se encuentre dentro del campo de patentabilidad, es decir, que no pertenezca al grupo de productos o procedimientos que de acuerdo con la Decisión 486 de 2000, no se consideran invenciones o que siendo invenciones son excluidos de la posibilidad de patentarse.

Diseños Industriales

Se podrá registrar como diseño industrial la apariencia nueva de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.

El principal requisito para la registrabilidad de un diseño es que sea novedoso, lo cual se examinará por el Indecopi a nivel mundial, al igual que las patentes, deberá comprobarse que este diseño no haya sido accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio.

Para efectos de la novedad, la Decisión 486 de 2000 dispone que el diseño no es nuevo si solamente presenta diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores.

En el caso de los diseños industriales se recomienda también que se realice una búsqueda en diferentes bases de datos, a fin de constatar si el diseño ya es conocido y así anticipar los riesgos de que la solicitud sea negada por el Indecopi, por considerar que el objeto no cumple con el requisito de la novedad.

El mismo estudio de viabilidad deberá tomarse en consideración que la Decisión 486 de la CAN establece algunas causales de irregistrabilidad para los diseños industriales, aun cuando estos cumplan con el requisito de la novedad.

Para una exitosa estrategia de gestión de las nuevas creaciones, es decir, de invenciones, modelos de utilidad y de diseños industriales, se pueden formular varias recomendaciones.

En primer lugar, incorporar el uso de la información tecnológica como un elemento clave en los procesos de innovación de las empresas, lo cual reporta varias ventajas, como: Permite encauzar las actividades de Investigación y desarrollo, evitar infracciones a derechos de terceros, no malgastar tiempo y dinero, pues permite identificar novedad, nivel inventivo de la creación y analizar la actividad de otros agentes del sector.

En segundo lugar, se recomienda que la empresa tenga políticas internas claras sobre la gestión de la propiedad intelectual, en las que se contemplen incentivos



adecuados para la creación por parte de los colaboradores y en las que se establezcan las reglas de la titularidad y transferencias de derechos generados por los activos de propiedad intelectual.

Como tercera recomendación en esta estrategia de gestión, está solicitar la protección ante la autoridad competente, en el caso del Perú, ante el Indecopi, para lo cual es clave asesorarse para la elaboración y presentación de la solicitud.

Respecto a este último punto, lamentablemente, un gran número de las solicitudes de patentes presentadas por los inventores son rechazadas o se declaran en abandono por las oficinas nacionales de propiedad industrial, por incumplimiento de los requisitos legales aplicables al trámite. En la mayoría de las ocasiones, esto ocurre porque los solicitantes actúan de manera directa, con total desconocimiento de la normatividad aplicable a estas solicitudes y sin haber recibido asesoría jurídica y técnica para la elaboración y la presentación de la solicitud y sin representación dentro del trámite administrativo, lo cual puede obedecer, a su vez, a la escasez de recursos económicos para costear una asesoría adecuada.

Para superar estos obstáculos y permitir que los inventores, personas naturales o MYPES que no cuenten con suficientes recursos, tengan la posibilidad de acceder a servicios de asesoría legal de alto nivel para la presentación de solicitudes de patentes y la correspondiente representación dentro del trámite, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como varias oficinas nacionales de propiedad industrial, han diseñado diferentes programas de apoyo a los inventores.

En el caso del Perú, el Indecopi ofrece las siguientes herramientas:

- **Programa Patenta:** una iniciativa del Indecopi a través de la cual se ofrece orientación y asesoría a los inventores independientes, empresas, universidades y centros de investigación, para determinar la viabilidad de la protección a través de patentes para sus creaciones y se les brinda asesoría en la preparación de la solicitud.
- **Programa de Apoyo a Inventores (PAI):** iniciativa de la OMPI en cooperación con el Foro Económico Mundial, que permite a los inventores peruanos de escasos recursos económicos y a microempresas locales, acceder a servicios legales brindados de manera gratuita por abogados expertos en patentes, que acompañan a los beneficiarios del programa en la elaboración y la presentación de la solicitud de patente ante el Indecopi y los representan legalmente durante el trámite.

Es importante resaltar que la comercialización de las invenciones, los modelos de utilidad y los diseños industriales sobre los cuales se ha otorgado el título de exclusividad, es esencial para cerrar el ciclo de la innovación. En esta medida debe incentivarse a los titulares de derechos a llevar sus creaciones al mercado, a comercializarlas para que se generen ingresos para el titular y para que la sociedad pueda acceder a esas nuevas creaciones, que no deberían quedarse sólo en un documento.



Esa transferencia de tecnología puede hacerse de diversas formas, una de ellas es la explotación directa de la creación por parte de su titular. No obstante, este puede preferir que la explotación la realicen uno o varios terceros, pero conservando la titularidad de la patente o registro, según el caso, de manera que la comercialización se hará a través del otorgamiento de licencias a los terceros. Otra posibilidad es que el titular decida transferir la patente o el registro y con ello los derechos exclusivos de explotación sobre la invención, el modelo de utilidad o el diseño industrial.

En cualquiera de los tres casos, sea cual fuere la forma a través de la cual el titular decida comercializar su creación, es indispensable que tenga claridad sobre el valor de esta; los derechos de propiedad industrial, tales como el registro de marca, la patente o el registro de diseño industrial, pueden llegar a ser considerados como activos intangibles de gran valor para la empresa, a menudo, más valiosos que los activos tangibles, pero es muy importante hacer una valoración adecuada del activo correspondiente, lo que le permitirá a los titulares de derechos, determinar el valor de las licencias de explotación o de la cesión de derechos, según sea el caso.

La propiedad intelectual y las MYPES exportadoras

Muchos emprendedores se trazan el objetivo de comercializar sus productos o servicios en otros países, dicho de otra manera, sueñan con que su reconocimiento traspase las fronteras y puedan llegar a otros mercados. En la mayoría de los casos, esto ocurre luego de algunos años de presencia en un mercado nacional, habiendo posicionado en sus productos o servicios.

En estos planes de expansión y de exportación hay muchos temas importantes que definir, no sólo se trata de establecer a cuáles mercados se quiere llegar, sino también evaluar cuándo es conveniente hacerlo y lo más importante, el cómo, si directamente o a través de terceros. Luego, vendrá la toma de decisiones donde el factor económico es determinante y posteriormente vendrán los trámites necesarios para lograr llegar en los mercados escogidos.

Lo que no se puede dejar de lado, es que la respuesta a cada uno de esos factores debe incluir las consideraciones relacionadas con la propiedad intelectual de la empresa, para que sus activos intangibles no se afecten en esos nuevos mercados.

La respuesta a cuáles serán los mercados de exportación, implica que inmediatamente deberá hacerse una búsqueda de antecedentes en el país de destino, para asegurar que en este mercado se puedan usar los signos distintivos de la empresa, de sus productos y/o sus servicios, sin infringir derechos de terceros.

En el mismo sentido, será muy importante estudiar la viabilidad de obtener la protección de estos derechos (registro de los signos, diseños industriales, patentabilidad de las invenciones o modelos de utilidad), para asegurar la exclusividad en ese nuevo territorio de comercialización de los productos y servicios de la empresa.

A esto nos referíamos cuando mencionamos que, para las marcas, patentes y diseños industriales, es importante no descuidar los potenciales mercados de



exportación para actuar oportunamente en estos y asegurar una adecuada protección de sus derechos de propiedad industrial.

No se debe olvidar que el sistema de protección de los derechos de propiedad industrial es de naturaleza registral, pues estos derechos exclusivos nacen a partir de su otorgamiento por cada Estado, en el caso peruano, a través del Indecopi. Por tanto, estos derechos están sujetos a un principio de territorialidad, si deseo tener derechos exclusivos en Perú, Colombia y España, sobre mi marca o sobre una invención, un modelo de utilidad o un diseño industrial, necesariamente tendré que obtener el registro de la marca, del diseño o la correspondiente patente, en las oficinas de propiedad industrial de cada uno de los tres países.

Una estrategia de exportación implica una serie de actividades que son claves en todas las etapas de los planes de exportación, por lo que se debe analizar el impacto en los derechos de propiedad industrial, los cuales mencionamos a continuación:

- Identificar los mercados de exportación.
- Conocer el mercado.
- Adaptar los productos, sus empaques y sus signos distintivos al nuevo mercado.
- Determinar los precios en el nuevo mercado.
- Presupuestar los gastos de exportación.
- Definir estrategias publicitarias para el producto o servicio en el nuevo mercado.
- Buscar inversionistas, socios comerciales o canales de distribución.
- Negociar y firmar los acuerdos que aseguren la adecuada comercialización de los productos, tales como licencias, franquicias o contratos de distribución.

No obstante, pese a la importancia que debe darse a la propiedad intelectual en todas estas actividades, muchos empresarios cometen errores al adelantar sus estrategias de exportación, mencionaremos algunos:

- Creer que los derechos de propiedad industrial, como las marcas o las patentes, conferidos en un país tienen un alcance territorial más extenso.
- No conocer el entorno de la propiedad industrial en los mercados relevantes, creer que en todos los países se aplican mismas reglas.
- No hacer búsquedas tecnológicas o búsquedas de marcas previo a llegar a un mercado de exportación.
- Demorarse en solicitar la protección de la propiedad industrial en esos países destino.
- Divulgar información sin precauciones.
- No incluir reglas claras en materia de titularidad de derechos de propiedad industrial en los acuerdos de comercialización.

En el caso de las marcas, además del principio de territorialidad que hemos mencionado y que determina la necesidad de solicitar en cada país el registro de la marca, en orden a obtener derechos exclusivos sobre ella en ese territorio, debe tomarse en cuenta que el sistema de marcas, al menos en los países de nuestra región y en los europeos, opera bajo otro principio que podríamos



denominar *primero en el tiempo, primero en el derecho, o first to file*, que implica que, independientemente de quién lo está efectivamente usando en el mercado, la oficina de propiedad industrial le otorgará al derecho exclusivo sobre un signo, a quien primero lo solicita, claro está, siempre y cuando no esté incurso en alguna causal de irregistrabilidad de acuerdo con la ley aplicable en cada país.

En efecto, es muy importante tomar en cuenta que, conforme a la legislación de cada país, existen causales de irregistrabilidad que deben examinarse con antelación a fin de evitar incurrir en costos de trámites o en acciones de posicionamiento de una marca que puede resultar inconveniente o irregistrable en un mercado en particular.

También es clave aprovechar las ventajas del “Derecho de prioridad”, una herramienta muy valiosa que se ha establecido tanto en la Decisión 486 de la CAN, como en el Convenio de París, gracias al cual, una solicitud de registro de marca presentada ante una autoridad de propiedad intelectual, por ejemplo, el Indecopi, confiere al solicitante un derecho de prioridad para solicitar la misma marca en otros países de la CAN o de la Unión del Convenio de París, para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud deberá presentarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca.

Por supuesto, en la práctica es muy común que el empresario piense en una estrategia de exportaciones luego de varios años de haber obtenido su registro de marca ante el Indecopi y de haberla usado en el mercado por varios años, con lo cual perderá la posibilidad de invocar el Derecho de Prioridad. Aun así, todavía podrá solicitar el registro de su marca en otros mercados de su interés, lo que habrá que determinar si la marca está disponible en esos países y si no existe un registro previo en las oficinas de propiedad industrial, de una marca idéntica o semejante que pueda impedir su registro.

En caso de que, efectivamente, se encuentre que en el mercado de exportación ya existe una marca registrada idéntica o semejante, el empresario no podrá usarla, ni registrar su signo y deberá comercializar sus productos o servicios en el nuevo mercado con otro signo distintivo diferente al que posicionó en el país de origen.

Para evitar esta situación, es recomendable que cuanto se identifique un mercado potencial de exportación, inmediatamente se realice la búsqueda de antecedentes en el país de destino, para asegurar en este mercado se pueda usar los signos distintivos de la empresa, de sus productos y/o sus servicios, sin infringir derechos de terceros y para estudiar la viabilidad de obtener la protección de esa marca.

En materia de marcas también existe la Oposición Andina, una herramienta muy útil establecida en la Decisión 486 de 2000 que permite a empresarios de la región proteger sus intereses, evitando que un tercero registre en algún país de la CAN una marca idéntica o similar a una ya registrada o solicitada por otro empresario de los países miembros, pudiendo alegar cuando el opositor logre acreditar que tiene un interés real en participar en dicho mercado.

Otras consideraciones y recomendaciones podemos plantear para el caso de las nuevas creaciones. Además del principio de territorialidad al que ya nos hemos referido y que determina la necesidad de solicitar la patente o el registro en cada país donde se quiera obtener derechos exclusivos sobre una invención o un modelo de



utilidad o un diseño industrial, debe tomarse en cuenta que, como vimos atrás, uno de los requisitos que deben cumplir tanto las invenciones como los modelos de utilidad y los diseños industriales para poder ser patentados o registrados es la novedad.

Este criterio de novedad implica que el producto o procedimiento no debe estar comprendido en el estado de la técnica, también llamado estado del arte, arte anterior o arte previo, que está constituido por todo lo que se ha hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de la patente, en cualquier lugar del mundo, por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier medio. En este mismo sentido, los diseños industriales también deben cumplir con la novedad para ser registrables.

En este punto, conviene tener en consideración, que la Decisión 486 de 2000, estableció, para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación de la invención o del modelo de utilidad que se haya realizado dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud. No obstante, para no perder la novedad, es importante que esa divulgación se haya realizado por el mismo inventor o por alguna oficina nacional de propiedad industrial, que haya publicado una solicitud de patente presentada por el inventor o por un tercero que haya obtenido la información directa o indirectamente del inventor.

En el caso de las nuevas creaciones cobra más importancia identificar mercados potenciales desde el inicio y observar los tiempos para evitar la pérdida de la novedad y aprovechar los periodos de prioridad reconocidos en la normatividad andina y en instrumentos internacionales.

En el caso de las patentes de invención o de modelos de utilidad, para beneficiarse del Derecho de Prioridad, la solicitud deberá presentarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca. En cambio, para el caso de los diseños industriales, se aplica el mismo plazo que para las marcas, es decir, 6 meses.

Una vez identificados los potenciales mercados de exportación, siempre que se encuentre dentro del plazo necesario para que no se pierda la novedad de la invención o del modelo de utilidad, el titular tiene dos opciones para la protección de sus creaciones en esos nuevos mercados.

La primera opción es presentar de manera directa las solicitudes, en cada uno de los países donde se aspire a obtener la protección, este camino implica que el solicitante deberá cumplir con los requisitos indicados por cada oficina, en relación con el formato de la solicitud, el pago de la tasa correspondiente en la moneda de cada país, la traducción oficial al idioma de la oficina si es el caso, entre otros aspectos.

La segunda opción es la que ofrece el *Patent Cooperation Treaty* o PCT, tratado internacional que fue ratificado por Perú y más de 150 países, que permite a través de una única solicitud de patente solicitar la protección de una invención en muchos países, sin necesidad de presentar la solicitud en cada uno de los países en los que aspire a obtener los derechos exclusivos. Por supuesto, por el principio de territorialidad, cada oficina nacional de propiedad industrial será competente para determinar si concede o no la patente.



El solicitante puede presentar una solicitud en virtud del PCT dentro del plazo de 12 meses contados desde la fecha de presentación de la primera solicitud.

Dentro de las muchas ventajas que ofrece esta vía para la obtención de protección internacional de una patente, la OMPI plantea las siguientes en su página web sobre cómo proteger sus invenciones en otros países, en la sesión de preguntas frecuentes sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)¹:

- El solicitante se ahorra los gastos de tramitación en que hubiera incurrido al presentar una solicitud en cada oficina nacional por separado.
- La vía del PCT ofrece a la persona solicitante hasta 18 meses más que otras vías para reflexionar sobre la conveniencia de solicitar protección en otros países, nombrar mandataria/os locales en cada país, traducir los documentos cuando proceda y abonar las tasas nacionales.
- La persona solicitante cumple con la solicitud internacional ajustada a la forma estipulada por el PCT, tiene la garantía de que ninguna de las Oficinas de patentes de los Estados contratantes podrá rechazarla por razones de forma durante la fase nacional de tramitación de la solicitud.
- La publicación internacional en línea sirve de vitrina para dar a conocer una invención al mundo, la persona solicitante puede manifestar su interés por la celebración de acuerdos de licencias en PATENTSCOPE, lo cual constituye un medio eficaz de publicidad y de búsqueda de posibles titulares de licencia.
- No hay que volver a preparar, remitir y traducir documentos, puesto que dichas tareas ya se llevaron a cabo durante la tramitación internacional, solo se deberá presentar una copia del documento de prioridad.
- Si al final de la fase internacional una invención no parece ser patentable, se puede abandonar la solicitud PCT y así evitar los costes en los que se hubiera incurrido al solicitar protección directamente en otros países, nombrar mandataria/os de patente locales en cada país, traducir los documentos necesarios y pagar las tasas nacionales.

¹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *FAQs sobre el PCT. Cómo proteger sus invenciones en otros países: Preguntas frecuentes sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)*. Recuperado el 17 de marzo de 2021 de <https://www.wipo.int/pct/es/faqs/faqs.html#note3>.



Conclusiones

Los derechos de propiedad industrial pueden ser un gran aliado para el éxito y la sostenibilidad de su emprendimiento. En este sentido, es muy importante que identifique cuáles son sus intangibles que pueden ser objeto de protección a través de la propiedad industrial. En primer lugar, se recomienda realizar un inventario de esos elementos intangibles, seguramente encontrará que tiene, al menos, un signo con el que identifica sus productos o sus servicios; adicionalmente, tal vez haya creado un producto o un procedimiento novedosos, o puede ser que el producto ya existía y lo que usted hizo fue darle una nueva apariencia.

En todos estos casos, su emprendimiento puede tener unos activos intangibles, que no solo lo diferencien en el mercado, sino que, incluso, le pueden servir para apalancarse financieramente.

En efecto, hoy en día es posible usar las marcas, las patentes, los diseños industriales y en general los activos intangibles, como fuente de financiamiento, pero, es necesario, en primer lugar que los derechos de propiedad industrial efectivamente existan, es decir que hayan sido otorgados los títulos correspondientes por el Indecopi; en segundo lugar estos derechos deben incorporarse en su plan de negocios, para que los eventuales inversionistas, entidades financieras, incubadoras y otros, puedan analizar la importancia y el efecto que tienen en estos derechos en la actividad empresarial, en tercer lugar, será esencial realizar una adecuada valoración de esos activos intangibles, este proceso de valuación de activos intangibles debe ser realizado con el acompañamiento del equipo contable y financiero de la empresa en cuestión.

Finalmente, no se debe olvidar que la gestión adecuada de los derechos de propiedad industrial no significa solamente obtener la protección de estos ante el Indecopi, sino que implica su cuidado continuo, no sólo realizando el uso efectivo de los mismos sino también haciendo una permanente vigilancia de cómo se usan sus signos o sus creaciones en el mercado, para así, reaccionar con prontitud ante posibles infracciones.





BICENTENARIO
PERÚ 2021



www.indecopi.gob.pe/radio

www.indecopi.gob.pe

ISBN: 978-9972-664-95-3



9 789972 664953